

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0101-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “AGROMAX” (DISEÑO)

LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2005-1008)

VOTO N° 229 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del siete de agosto de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos trece-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de febrero de dos mil cinco, la empresa de esta plaza **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**AGROMAX**” (**DISEÑO**), en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir fungicidas y herbicidas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de diciembre de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

AGROMAX, en clase 01 internacional.-

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha ocho de marzo de dos mil seis, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, alegando en escrito presentado ante este Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil seis, dentro del emplazamiento conferido, que ambos signos distintivos se encuentran en nomenclaturas diferentes, toda vez que la marca solicitada se encuentra en la clase 05 internacional, que corresponde a productos elaborados y puestos en el mercado para su venta, mientras que la inscrita se encuentra en la clase 01, la cual protege productos no elaborados, por lo que no procede la aplicación del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dicha norma se refiere única y exclusivamente a marcas registradas en la misma clase internacional, no así en distinta nomenclatura.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora ; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que de conformidad con la certificación expedida por el Departamento de Certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de mayo de dos mil seis, la marca de fábrica **AGROMAX**, propiedad de la empresa **INDAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y tres, se encuentra inscrita según acta número 105016, desde el 8 de diciembre de 1997, vigente hasta el 8 de diciembre de 2007, en clase 1 de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura, silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, en forma de polvo, líquido y pasta y como abonos para las tierras (folio 28). **2.-** Que el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA** (folio 5).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA: 1.-)

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**AGROMAX**”, propiedad de **INDAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el acta número 105016, desde el 8 de diciembre de 1997 y con vencimiento al 8 de diciembre de 2007, en clase 01 de la Nomenclatura Internacional (folio 28), declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AGROMAX**” (**DISEÑO**), en Clase 05 Internacional para proteger y distinguir fungicidas y herbicidas, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, ambas están compuestas por el mismo número de letras, con la misma secuencia de letras resultando idénticas ambas marcas, siendo que la marca solicitada, no cuenta con una carga diferencial que demuestre su distintividad, ocasionando posibles errores y confusiones en el consumidor. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su expresión de agravios, que ambos signos distintivos se encuentran en nomenclaturas diferentes, toda vez que la marca solicitada se encuentra en clase 05 internacional, que corresponde a productos elaborados y puestos en el mercado para su venta, mientras que la inscrita se encuentra en clase 01, la cual protege productos no elaborados, por lo que no procede la aplicación del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que éste se refiere única y exclusivamente a marcas registradas en la misma clase internacional, no así en distinta nomenclatura.

CUARTO: El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, recoge la definición de la marca como: “*Cualquier signo o*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, lo que resulta ser el fundamento del derecho marcario, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los de otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, otorgándose reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y concediéndole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 65, el 4 de abril de 2002, que establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y /o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, estableciendo además, que para que exista la posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. Específicamente, en su inciso f) establece, que la denegatoria de inscripción procede en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. En este mismo sentido, el inciso a) del citado numeral 8°, señala que: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios **u otros relacionados con estos** (sic), que puedan causar confusión al público consumidor” (Lo resaltado y en negrilla no son del original), deduciéndose así y en lo que interesa, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando se presentan tres presupuestos; a saber: 1) que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, 2) que distinga los mismos productos o servicios u otros que tengan relación que protege la marca inscrita y 3) que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.*

QUINTO: Así las cosas, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no son de recibo, toda vez que la marca que se pretende inscribir **AGROMAX (DISEÑO)**, es idéntica a la marca inscrita **AGROMAX**, pese a que la marca solicitada es de tipo mixta, al estar compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, en la solicitud de inscripción no consta que se haya hecho una descripción de su diseño, estableciéndose más bien las siguientes reservas: *“para ser utilizada en todo tipo de letras, tamaño y color”* (ver folio 2), por lo que el elemento denominativo (**AGROMAX**), tiene una mayor fuerza de penetración y relevancia en el público consumidor, ya que el diseño tiene que tener mayor nivel gráfico, que incluya objetos, colores, u otros aditamentos más allá de simples letras de una forma y un color. Al respecto, en la sentencia emitida el 25 de agosto de 2000, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 37-IP.-2000, en relación a las marcas mixtas dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“...En cambio, la marca mixta es aquella que no sólo se encuentra formada por un elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir tiene un elemento gráfico y un elemento denominativo. Al respecto, este Órgano Comunitario en una anterior sentencia ha expresado: “Están compuestos por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo...”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Igualmente, la registraci3n de dicha marca no procede por asociaci3n, pues si bien los productos que protegen ambos signos marcarios se encuentran en nomenclaturas diferentes: la inscrita en clase 01 y la solicitada en clase 05 de la Clasificaci3n Internacional, ambas marcas protegen productos de una misma naturaleza, ampliamente usados en la agricultura y otros campos, tales como la industria, que generalmente se expenden en establecimientos comerciales dentro de un sector espec3fico, ya que en los lugares de expendio p3blico, los productos que protege la marca registrada **AGROMAX**: productos qu3micos destinados a la industria, agricultura, horticultura, silvicultura, resinas artificiales y sint3ticas, en forma de polvo, l3quido y pasta y como abonos para las tierras, y los que pretende proteger la marca de f3brica y de comercio solicitada, **AGROMAX (DISEÑO)**, a saber: fungicidas y herbicidas, est3n expuestos en los mismos estantes, y generalmente el consumidor promedio tiende a confundir los productos, sin reconocer, la distincion de la nomenclatura de ambas marcas y su relaci3n en cuanto a los productos no elaborados, entendi3ndose como tales, las materias primas y ya elaborados, como lo alega la sociedad recurrente, ya que entre los productos de las dos clases, existe un grado de conexidad tal, que impide su coexistencia pac3fica en el mercado, es decir, dado el grado de relaci3n que el consumidor medio establece entre los fungicidas y herbicidas, con los productos qu3micos destinados, entre otros a la agricultura, horticultura, silvicultura y abonos para las tierras, puede que el consumidor promedio incurra en confusi3n, de ah3 que este Tribunal arriba a concluir que la marca solicitada **AGROMAX (DISEÑO)**, no es objeto de inscripci3n. Al respecto, en el Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales M3dulo III, denominado Introducci3n al Derecho y a la Pr3ctica en Materia de Marcas. Manual de Formaci3n de la OMPI, se establece lo siguiente: “...el consumidor no compara las marcas que est3n situadas la una al lado de la otra; en la mayor3a de los casos, se ve confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver el producto que lleva la marca que conoce y recuerda m3s o menos con precisi3n. El consumidor confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto aut3ntico que realmente desea comprar. A este respecto, es preciso recordar que el consumidor promedio tiene tambi3n una memoria de capacidad promedio, lo que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que est3 viendo es la que conoce o no. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podr3a encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

correspondiente, su primera impresión es determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio”.

Bajo esta inteligencia, el artículo 1° de la citada Ley de Marcas, establece que dicho cuerpo normativo tiene por objeto: *...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”,* por lo que no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión en el público, siendo el fundamento de esta prohibición, el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, por lo que un signo no puede causar confusión de ningún tipo, además que, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular, diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Máxime en este caso, que se trata de productos químicos que tienen en su uso incidencia para la salud de los consumidores.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**AGROMAX**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir fungicidas y herbicidas, en clase 05 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica **AGROMAX**, para proteger y distinguir productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura, silvicultura, resinas artificiales y sintética, en forma de polvo, líquido y pasta y como abonos para las tierras, en clase 01 de la Clasificación Internacional, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de diciembre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca